

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [] Aux Présidents
(D) [X] Pas de distribution

**Liste des données pour la décision
du 18 février 2011**

N° du recours : T 0812/10 - 3.3.07
N° de la demande : 05291389.4
N° de la publication : 1623702
C.I.B. : A61K 8/87
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Composition cosmétique rincée comprenant des polymères filmogènes élastomériques, son utilisation pour le conditionnement des matières kératiniques

Demanderesse :

L'Oréal

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 84, 83

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Fondement sur la description (non)"

"Exposé de l'invention suffisant (non)"

Décisions citées :

T 0409/91

Exergue :

-



N° du recours : T 0812/10 - 3.3.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.07
du 18 février 2011

Requérante : L'Oréal
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Mandataire : Le Blainvaux Bellegarde, Françoise
L'Oréal
D.I.P.I.
25-29 Quai Aulagnier
F-92600 Asnières (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office
européen des brevets postée le 4 novembre 2009
par laquelle la demande de brevet européen
n° 05291389.4 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : D. Semino
Membres : F. Rousseau
M-B. Tardo-Dino

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen, remise à la poste le 4 novembre 2009, et prise en l'état du dossier conformément à la requête de la demanderesse dans sa lettre datée du 06 octobre 2009, le seul jeu de revendications alors en instance étant celui déposé par courrier en date du 8 octobre 2008. La revendication indépendante 1 s'énonçait comme suit :

"1. Composition cosmétique rincée comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un polymère filmogène élastomérique polyuréthane choisi de telle sorte que le matériau obtenu par séchage de ce polymère, à température ambiante et à un taux d'humidité relative de 55 %, présente un profil mécanique défini par au moins :

(a) un taux d'allongement à la rupture (ε_r) supérieur ou égal à 800 %,

(b) une recouvrance instantanée (R_i) au moins égale à 75 %, après un allongement de 150 %,

(c) une recouvrance (R_{300}) à 300 secondes supérieure à 80 %,

ledit polymère filmogène élastomérique étant soluble dans l'eau."

II. La décision attaquée se référait à titre de motivation à la notification en date du 13 février 2008 et à l'annexe à la citation à comparaître datée du 07 avril 2009. La division d'examen y avait en outre estimé que la définition paramétrique du polymère filmogène élastomérique polyuréthane dans la revendication 1 par l'intermédiaire du taux d'allongement à la rupture (ε_r)

supérieur ou égal à 800 %, de la recouvrance instantanée (R_i) au moins égale à 75 % après un allongement de 150 % et de la recouvrance (R_{300}) à 300 secondes supérieure à 80 % était contraire aux dispositions de l'article 84 CBE. Cela résultait d'une part de l'absence de définition dans la revendication d'une méthode et de moyens de mesure pour lesdits paramètres et d'autre part du fait que l'homme du métier à la lecture de la demande n'avait pas à sa disposition les éléments lui permettant de choisir dans leur ensemble les polyuréthanes répondant à ladite définition paramétrique, en particulier ceux lui permettant de déterminer la nature chimique de leurs composants. L'homme du métier n'étant pas capable de reproduire l'invention sur l'ensemble du domaine de la revendication 1, une objection était également soulevée au titre de l'article 83 CBE.

- III. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a demandé la délivrance d'un brevet sur la base d'une requête, dite principale, pour laquelle seul le texte de la revendication 1, identique à celle du jeu de revendications servant de fondement à la décision contestée, était indiqué.
- IV. Par lettre du 6 décembre 2010, la requérante a été citée à comparaître à une procédure orale devant la Chambre le 18 février 2011. Dans une notification jointe en annexe à la citation à comparaître, la Chambre, tout en invitant la requérante à clarifier sa requête, a indiqué qu'elle entendait principalement traiter au cours de la procédure orale les questions de clarté et de fondement des revendications, ainsi que celle de la suffisance de l'exposé de l'invention.

- V. En réponse à la citation à comparaître, la requérante a par lettre datée du 23 décembre 2010 précisé ses requêtes en soumettant 4 jeux de revendications à titre de requêtes principale et subsidiaires 1 à 3. Elle a également complété son argumentation concernant les objections relatives aux articles 83 et 84 CBE et indiqué qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.
- VI. La revendication indépendante 1 selon la requête principale diffère de celle sur laquelle se fonde la décision contestée en ce que l'expression "matériau obtenu par séchage" est remplacée par les termes "film obtenu par séchage". La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 se différencie de celle selon la requête principale par l'inclusion des méthodes de mesure des paramètres (ϵ_r), (R_i) et (R_{300}) indiquées dans la description. L'objet de la requête subsidiaire 2 se différencie de la requête principale par l'introduction dans la revendication 1 de bornes supérieures pour les paramètres (ϵ_r), (R_i) et (R_{300}), dont les domaines de valeurs sont alors compris respectivement entre 800 et 3000 %, entre 75 à 100 % et de 85 à 100 %, les polymères filmogènes élastomériques n'étant plus limités aux polyuréthanes. Par rapport à la requête principale, la requête subsidiaire 3 contient en combinaison les modifications selon les requêtes subsidiaires 1 et 2.
- VII. La procédure orale, en vertu des dispositions de la règle 115(2) CBE, s'est tenue comme prévu le 18 février 2011 en l'absence annoncée de la requérante.
- VIII. Les arguments de la requérante pertinents pour la décision ont été essentiellement les suivants :

- a) La présente invention couvrirait une composition cosmétique comprenant un polyuréthane présentant des caractéristiques particulières en terme d'allongement et de recouvrances, ces caractéristiques étant des caractéristiques intrinsèques du polymère. Le point C, III, 6 des directives précisait que les revendications sont des généralisations des exemples et que le demandeur devait être autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit. Ainsi, dans le cas d'espèce, la demanderesse ayant *"découvert un nouveau type de polymère filmogène"*, elle devrait être autorisée à généraliser cette invention en définissant ce polymère par ses caractéristiques fonctionnelles représentatives de ses propriétés filmogènes.
- b) Selon le point C. III. 4.7a des directives, il serait possible de caractériser un produit principalement à l'aide de ses paramètres, lorsque l'invention ne peut être définie de façon adéquate d'une autre manière, à conditions que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par les indications données dans la description. Dans le domaine particulier des polymères de l'invention, il ne semblait pas adéquat de définir l'invention par des caractéristiques structurelles peu usitées dans la définition des polymères et qui seraient dans le cas d'espèce trop restrictives par rapport à l'invention réalisée.
- c) Les tests permettant de déterminer les paramètres étaient définis dans la demande telle que déposée et

pouvaient être facilement mis en œuvre par l'homme du métier sans une somme déraisonnable d'expérimentations. L'homme du métier devrait sans doute échantillonner des dizaines de polyuréthanes avant d'en obtenir un seul qui réponde aux paramètres de la demande, mais les manipulations demandées à l'homme du métier constituaient des opérations de routine, c'est-à-dire lecture de bases de données, préparation du film, mesure des paramètres et comparaison des valeurs obtenues avec celles indiquées dans la revendication. Ce travail qui pouvait être long, fastidieux et répétitif ne reposait cependant pour l'homme du métier que sur des opérations d'exécution, n'exigeant aucune activité inventive. En outre, le nombre de polyuréthanes à tester était limité, car la revendication ne concernait que l'emploi de polyuréthanes élastomériques solubles. Il s'en suivait que l'effort demandé à l'homme du métier était raisonnable.

d) La demande remplissait donc les conditions des articles 83 et 84 CBE.

IX. La requérante a sollicité dans ses écritures l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur le fondement du jeu principal ou de l'un des jeux subsidiaires 1 à 3 soumis par lettre datée du 23 décembre 2010.

X. La décision a été annoncée à l'issue de l'audience.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. L'article 84 CBE dispose que les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Ce principe s'applique quelle que soit la manière dont l'objet revendiqué est défini, que ce soit en termes structurels, fonctionnels ou paramétriques. Il en résulte qu'une définition paramétrique dans une revendication doit non seulement être sans ambiguïté, mais également fondée sur la description, c'est-à-dire supportée par l'enseignement technique contenu dans la demande telle que déposée. Les dispositions selon lesquelles les revendications doivent se fonder sur la description et l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE) relèvent du même principe, à savoir que le monopole conféré par le brevet doit être justifié par l'apport technique de l'invention à l'état de la technique antérieur. En d'autres termes, les revendications ne devraient pas s'étendre à des éléments qui, après lecture de la description, ne seraient pas encore accessibles à l'homme du métier (voir T 409/91, JO 1994, 653, point 3.3 des motifs et exergue). La question de savoir si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète et si les revendications se fondent sur la description est une question de fait qui pour chaque cas d'espèce doit être tranchée sur la base des preuves disponibles (voir T 409/91, supra, point 3.5 des motifs et exergue).

Requête principale

3. En l'espèce, les revendications de la demande litigieuse définissent une composition comprenant un polymère filmogène élastomérique polyuréthane, soluble dans l'eau, devant répondre à une définition paramétrique triple, selon laquelle le film obtenu par séchage de ce polymère, à température ambiante et à un taux d'humidité relative de 55 %, présente un profil mécanique défini par au moins :

- (a) un taux d'allongement à la rupture (ϵ_r) supérieur ou égal à 800 %,
- (b) une recouvrance instantanée (R_i) au moins égale à 75 %, après un allongement de 150 %,
- (c) une recouvrance (R_{300}) à 300 secondes supérieure à 80 %.

4. L'enseignement de la demande présente, qui repose en particulier sur les propriétés cosmétiques avantageuses que lesdits élastomères polyuréthanes sont sensés procurer (voir passage de la page 1, dernier paragraphe à la page 2, dernier paragraphe de la demande telle que déposée), ne peut cependant être complet si l'homme du métier n'a pas à sa disposition d'enseignement lui permettant de fabriquer les polymères répondant à cette définition paramétrique. Il n'a pas été démontré, ni même argumenté, qu'à la date de dépôt de la demande, l'homme du métier était capable au vu de ses connaissances générales, par exemple par référence à un art antérieur reflétant de telles connaissances, de déterminer quelles étaient les caractéristiques structurelles d'un polyuréthane qui conduirait au profil paramétrique recherché. En l'absence de connaissances

générales, qui permettraient à l'homme du métier de mettre en œuvre à la date de dépôt l'ensemble des produits couverts par la présente définition paramétrique, la demande litigieuse devrait exposer un concept technique lui permettant de réaliser la multitude de variantes couvertes par la définition paramétrique choisie.

5. La description de la demande litigieuse ne contient à part la description du polyuréthane utilisé dans l'unique exemple de la demande, aucune autre indication quant à la nature du polymère filmogène elastomérique. Les caractéristiques usuelles pour la définition d'un polymère, telles que sa masse moléculaire, sa distribution en masse, les monomères devant être utilisés, leurs concentrations respectives, ainsi que leur arrangement, ne sont pas indiquées. Une méthode de préparation permettant de s'assurer de l'obtention des valeurs paramétriques recherchées n'est également pas indiquée. La demande litigieuse ne mentionne en particulier aucune règle de sélection pouvant aider à déterminer au préalable quels sont les éléments constitutifs d'un polyuréthane elastomérique qui seraient en principe favorables à l'obtention des valeurs paramétriques recherchées. Elle n'indique pas non plus une quelconque relation entre les différents éléments structuraux du polymère et les trois paramètres recherchés, qui éventuellement pourrait permettre à l'homme du métier de déterminer les polymères qui seraient en principe aptes à remplir les trois conditions paramétriques requises.
6. La requérante est de l'avis qu'il suffirait à l'homme du métier de tester les polyuréthanes elastomériques

solubles connus, indiqués dans des bases de données, jusqu'à ce qu'il trouve un polymère répondant à la présente définition paramétrique, reconnaissant elle-même que ce travail peut être long et fastidieux. Or la demande ne fournit aucun enseignement permettant à l'homme du métier après quelques essais infructueux de déterminer de quelle manière les caractéristiques d'un polymère testé devraient être variées afin obtenir le résultat recherché, et ceci d'autant plus que la revendication requiert l'obtention simultanée de trois valeurs paramétriques, dont l'interdépendance n'est également pas abordée dans la demande litigieuse. Cette difficulté est exacerbée par le fait que la revendication 1 de la revendication principale présente n'est pas limitée à l'emploi des seuls polyuréthanes divulgués dans des bases de données, mais est sensée couvrir également l'usage de tout polyuréthane soluble répondant à cette définition paramétrique. Les difficultés rencontrées par l'homme du métier dans le choix des éléments constitutifs du polyuréthane n'en deviennent que plus importantes, obligeant celui-ci à un véritable travail de recherche, dans lequel il ne peut que procéder à tâtons, en essayant d'élaborer lui-même des critères de sélection dans l'espoir que ceux-ci lui permettent de déterminer de manière générale, si cela devait être possible, la structure des polyuréthanes concernés. Que l'invention telle que revendiquée ne porte pas sur un procédé de préparation des polyuréthanes élastomériques répondant à la définition paramétrique présente, n'exonère pas pour autant d'indiquer dans la demande telle que déposée un enseignement permettant pour un homme du métier de mettre en œuvre l'ensemble desdits polymères et donc l'ensemble des compositions présentement revendiquées.

7. La requérante, alléguant qu'elle a découvert un nouveau type de polymère filmogène, prétend qu'elle devrait être autorisée à généraliser cette invention en définissant ce polymère par ses caractéristiques fonctionnelles représentatives de ses propriétés filmogènes. Le souhait de généraliser un enseignement particulier à des modes de réalisation dont il est crédible qu'ils puissent résoudre le même problème technique est légitime. Il convient cependant que la généralisation se base sur des modes de réalisation que l'homme du métier était en mesure de mettre en œuvre à la date de dépôt de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir points 4 à 6 ci-dessus).
8. En conclusion, indépendamment de la question de savoir si la définition paramétrique contenue dans la revendication 1 répond au critère de clarté de l'article 84 CBE, il découle des points précédents que les revendications ne se fondent pas sur la description et que l'invention revendiquée n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, contrairement aux exigences des articles 84 et 83 CBE. La requête principale est donc rejetée.

Requêtes subsidiaires 1 à 3

9. L'introduction dans la revendication 1 des requêtes subsidiaires des méthodes de mesure des paramètres (ϵ_r), (R_i) et (R_{300}) données dans la description (requêtes subsidiaires 1 et 3) et/ou de bornes supérieures pour les paramètres (ϵ_r), (R_i) et (R_{300}) (requêtes subsidiaires 2 et 3), ainsi que la suppression de la limitation des

polymères filmogènes élastomériques aux polyuréthanes (requêtes subsidiaires 2 et 3) ne peuvent surmonter l'objection soulevée à l'encontre de la requête principale selon laquelle la demande telle que déposée ne contient pas d'enseignement permettant à l'homme du métier de déterminer quels sont les éléments constitutifs des polymères répondant à la définition paramétrique de la revendication 1. Il convient donc de rejeter les requêtes subsidiaires 1 à 3 pour les mêmes raisons, à savoir que les revendications ne se fondent pas sur la description et que l'invention revendiquée n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (articles 84 et 83 CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :

D. Sauter

D. Semino